



P U T U S A N

Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (paten) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q.
DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT
TERPADU dan RAHASIA DAGANG, diwakili oleh Direktur Paten,
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Dra.
Dede Mia Yusanti, M.L.S., berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna
Said, Kaveling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, dalam hal
ini memberi kuasa kepada Adi Supanto, S.H, M.H., dan kawan,
Para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Direktorat
Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang,
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
17 Oktober 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT JAINDO METAL INDUSTRIES, diwakili oleh Direktur Utama,
Ir. Suleman Halim, berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta, Nomor
227, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teddy
Soemantry, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor
Advokat Teddy & Titi, beralamat di Jalan Cimandiri, Nomor 1A,
Cikini, Jakarta 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4
Desember 2019;
Termohon Peninjauan Kembali;
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Edaran Tergugat Nomor HKI-3-08.OT.02.02 Tahun 2016 tentang Masa Peralihan Pembayaran Biaya Tahunan Undang Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 ke Undang Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 tertanggal 30 September 2016 karena bertentangan dan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia tertanggal 31 Oktober 2016;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Tergugat tentang Pemberitahuan Penghapusan Paten IDP000028054 Nomor HKI.3.HI.05.03.03.28054/2017 tertanggal 22 Mei 2017;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghidupkan kembali Paten IDP000028054 tanggal 15 April 2011 milik Penggugat dan mencatat Dalam Daftar Umum Paten;
5. Menghukum Tergugat untuk menerima iuran pembayaran Biaya Tahunan Paten IDP000028054 ke X (sepuluh) dan seterusnya dari Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, diajukan gugatan intervensi oleh Pemohon Intervensi yaitu PT Timur Indah Steel, berkedudukan di Jalan Manukan Wetan 69 B-22, Manukan, Tandes, Surabaya, dalam gugatan intervensinya, Penggugat Intervensi mohon agar

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menerima gugatan intervensi dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- b. Memperkenankan Pemohon untuk memasuki perkara *a quo* untuk menyertai para pihak sebagai Tergugat Intervensi guna membela kepentingan Pemohon;
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Sela Intervensi Nomor 18/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Intervensi Pemohon;
2. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan persidangan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Intervensi kepada pemohon Intervensi sebesar Nihil;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 26 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penghapusan Paten Nomor IDP 000028054, tanggal 15 April 2011 oleh Tergugat melalui Suratnya Nomor HKI.3.HI.05.03.28054/2017, tanggal 22 Mei 2017 adalah tidak sah, dan bertentangan dengan hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerima pembayaran Biaya Pemeliharaan Paten Penggugat yang tertunggak ditambah denda sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Penghapusan Paten sebagaimana Surat Nomor HKI.3.HI.05.03.28054/2017 tanggal 22

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2017;

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghidupkan kembali Sertifikat Paten Nomor IDP 000028054, tanggal 15 April 2011 setelah Penggugat membayar tunggakan Biaya Pemeliharaan Paten ditambah dendanya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencatatkan kembali dalam Daftar Umum Paten atas Sertifikat Nomor IDP 000028054, tanggal 15 April 2011;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
8. Menolak yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2019, tanggal 12 Februari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU dan RAHASIA DAGANG tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Mei 2019, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2019, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 31 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2019 *juncto* Nomor 18/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 31 Oktober 2019, permohonan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan *Judex Juris* terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan novum berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan mengadili sendiri Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 91 K/Pdt Sus-HKI/2019 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Februari 2019;
3. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat adalah pihak beritikad baik dalam menjalankan kewajibannya;
4. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat sebagai Pemegang Paten telah lalai dalam hal

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



membayar Biaya Tahunan Paten;

5. Menyatakan Paten Nomor IDP000028054 milik Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat tetap dihapuskan;
6. Menyatakan sah dan berharga Surat Edaran Nomor HKI-3-08.OT.02.02, tanggal 11 Oktober 2016, kepada seluruh Pemegang Paten, terkait Penghapusan Paten (dalam bentuk elektronik);
7. Menyatakan sah dan berharga Surat Nomor HI.05.03.02.28054/2017 Perihal Pemberitahuan Penghapusan Paten tanggal 22 Mei 2017 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (dalam bentuk non-elektronik);
8. Menyatakan sah dan berharga Surat Nomor HKI.3.HI.05.03.03.28054/2017, tertanggal 27 Mei 2017 tentang Pemberitahuan Penghapusan Paten sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (dalam bentuk non-elektronik);
9. Membebankan biaya perkara di tingkat Pengadilan Niaga maupun tingkat kasasi kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Atau

Sekiranya Ketua Mahkamah Agung c.q. Majelis Hakim Agung yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 Desember 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 31 Oktober 2019 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan dan tidak terdapat kekhilafan atau

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali dengan mendasarkan bukti baru tidak memenuhi kriteria sebagai novum yang dapat menjadi dasar pembatalan putusan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena bukti baru berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten ditetapkan tanggal 19 Desember 2018 dan baru berlaku sejak tanggal 28 Desember 2018, sedangkan gugatan dalam perkara *a quo* dengan Nomor 18/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 April 2018, sehingga pada saat gugatan diajukan, bukti baru tersebut belum ada. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 mengatur mengenai permohonan paten, sedangkan perkara *a quo* adalah mengenai penghapusan paten, sehingga mempunyai akibat hukum yang berbeda, oleh karena syarat-syarat dalam permohonan paten tidak dapat dipersamakan dengan penghapusan paten;

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* juga tidak dapat diterima oleh karena Pasal 134 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tidak mengatur bahwa pemberitahuan kepada pemegang paten sebelum paten dinyatakan hapus berdasarkan alasan Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan, dapat dilakukan secara elektronik (*online*). Selain itu, tidak dipenuhinya kewajiban Pemegang Paten membayar biaya tahunan masih dapat dikenai sanksi denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia, sehingga pilihan sanksi penghapusan paten tidak sesuai dengan semangat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 yaitu upaya untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU dan RAHASIA DAGANG tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU dan RAHASIA DAGANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi | | |
| peninjauan kembali | : Rp | 9.984.000,00 + |
| Jumlah | : Rp | 10.000.000,00 |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020